

sung der Schadenersatzbegehren der Klägerschaft. Die Höhe der zuzusprechenden Summe kann im vorliegenden Urteil nicht festgesetzt werden, da in dieser Beziehung Wesentliches zwischen den Parteien streitig ist und sich die Vorinstanz darüber nicht ausgesprochen hat. Die Sache ist daher zur Bemessung der Höhe des Ersatzes an sie zurückzuweisen.

5. — Ein Anspruch auf Genugtuung kann nicht auf das ELG, sondern nur auf Art. 47 OR gegründet werden, der hiefür besondere Umstände voraussetzt. Unter diesem Gesichtspunkte könnte grundsätzlich die Behauptung der Klägerschaft Bedeutung erlangen, dass die Beklagte ihre Pflicht gemäss Art. 73 i. f. Vo nicht erfüllt und für die richtige Instruktion der Feuerwehr nichts vorgekehrt habe. Der Vorwurf ist jedoch gegenstandslos, denn Wild war, wie sein Geständnis in der Strafuntersuchung beweist, über seine Pflicht als Mitglied des Elektrokorps der Feuerwehr vollständig orientiert und bedurfte keiner Instruktion. Darauf, dass er dann im Augenblick der Gefahr sein Wissen präsent habe und seine Pflicht nicht vergesse, hatte die Beklagte keinen Einfluss. Wird sodann berücksichtigt, dass ein dem Werkbetrieb absolut fremder Umstand, der Brand der Scheune, die Gefährdung ausgelöst hat, ferner dass es sich um eine Leitung handelte, die wenn auch keine Hausinstallation oder eine vom Gesetze dieser gleichgestellte Anlage, so doch vom Hauseigentümer selber angelegt und Eigentum des Verunglückten war, wäre es gegenüber der Beklagten, die kein Verschulden trifft, unbillig, ihr noch eine Genugtuungsleistung aufzuerlegen, so schmerzlich für die Kläger der Verlust ihres Ehemannes und Vaters gewesen sein muss.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung im Sinne der Motive an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

VII. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

29. Extrait de l'arrêt de la 1^{re} Section civile du 19 mai 1937 dans la cause Silbermann contre R. & O. Weil.

1. *Enregistrement international des marques.* (Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, révisé à la Haye le 6 novembre 1925). La règle jurisprudentielle selon laquelle les questions du droit au fond, telles que celles de l'imitation, de la priorité, etc. relèvent du droit interne de l'Etat dans lequel la protection est requise, s'applique aussi aux différends découlant de la Convention de Paris du 20 mars 1883, révisée le 6 novembre 1925 (consid. 1).
2. *Art. 4 et 5 loi sur les marques.* En droit suisse, c'est l'usage effectif, et non l'enregistrement qui crée le droit à la marque. A cet égard, il est de jurisprudence que le premier usage à l'étranger est assimilé au premier usage en Suisse. La question de l'abandon de ce dernier principe, dit d'*universalité*, au profit du principe de *territorialité* est laissée ouverte par le TF. Rôle décisif de la bonne foi (consid. 2).

Résumé des faits :

A. — Les docteurs R. et O. Weil exploitent à Francfort s/ le Main une fabrique de produits chimiques et pharmaceutiques. Le 15 décembre 1906, ils ont déposé à l'Office allemand des brevets (Reichspatentamt) une marque « Virilium » désignant une spécialité contre l'impuissance masculine. Ce dépôt a été renouvelé le 9 décembre 1926. La marque « Virilium » a été enregistrée au Bureau international de la propriété industrielle le 2 septembre 1929 sous n° 65.308.

Boris Silbermann, à Genève, est le représentant général de la maison Dr Weiss, fabrique de produits pharmaceutiques à Berlin ; cette maison a lancé dans le commerce des préparations hormoniques destinées à guérir l'impuissance, préparations dont Silbermann est le dépositaire et

le distributeur pour la Suisse. En 1928, le Dr Weiss a déposé pour ses produits, auprès de l'Office allemand, la marque « Viriline » ; mais elle a été refusée à cause de sa ressemblance avec la marque « Virilium ». La maison Weiss réussit cependant à faire inscrire en Allemagne pour le même produit la marque « Virilinetts », et, pour un produit correspondant destiné aux femmes, la marque « Fertilinetts » ; elle a déposé en outre la marque « Fertiline-Viriline » et les marques dérivées « Viriline^{ts} », les deux dernières lettres écrites en petits caractères, et « Viriline(ts) » avec un crochet encadrant la terminaison « ts ». La marque « Fertiline-Viriline » a été enregistrée au Bureau international à Berne le 23 juillet 1928 sous n° 58.979 ; le 3 avril 1930, ont été déposées les marques « Fertilinetts » et « Virilinetts » sous nos 68.546 et 68.547.

Malgré le refus d'enregistrement de la marque « Viriline », la maison Weiss a continué de vendre ses produits en Allemagne sous cette désignation, ainsi que sous celle de « Virilinetts ». Les Drs Weil ont alors intenté un procès au Dr Weiss ; par jugement du 14 décembre 1934, l'Oberlandsgericht de Francfort s/ le Main a interdit au défendeur l'emploi des marques « Viriline » et « Virilinetts » ; le Dr Weiss s'est en outre obligé à faire radier cette dernière marque ainsi que ses variantes « Viriline^{ts} » et « Viriline(ts) » avec crochets.

Silbermann vend en Suisse les produits de la maison Weiss sous les différentes marques décrites ci-dessus. Les mêmes désignations figurent également sur les prospectus et les papiers d'affaires du dépositaire. Par lettres des 28 février, 9 mars 1932 et 10 septembre 1935, les fabricants du produit « Virilium » ont fait défense à Silbermann d'utiliser les marques interdites en Allemagne. Le représentant n'a pas donné suite à ces mises en demeure.

B. — Se fondant sur les art. 24 ss loi sur les marques et 48 CO, les Drs R. et O. Weil ont ouvert action à Silbermann, en concluant notamment à ce qu'il soit dit que les marques « Viriline », « Virilinetts » et « Fertiline-Viri-

line » constituent des imitations de la marque « Virilium », et à ce que, partant, il soit interdit au défendeur d'utiliser de n'importe quelle manière les désignations incriminées.

Le défendeur a conclu au rejet de l'action et a formé une demande reconventionnelle tendant essentiellement à l'interdiction de la marque « Virilium ». Il soutient en particulier que, déposée en Suisse avant la marque « Virilium », la marque « Fertiline-Viriline » et les marques qui en dérivent sont au bénéfice de l'antériorité et ont donc seules droit à la protection (art. 4 loi sur les marques).

La Cour de Justice civile de canton de Genève a admis l'action principale et rejeté la demande reconventionnelle.

C. — Le défendeur a recouru en réforme, en reprenant ses conclusions. Le TF a confirmé l'arrêt attaqué.

Extrait des motifs :

1. — Les demandeurs réclament la protection de leur marque en se fondant sur une inscription au registre international des marques. Le défendeur invoque le meilleur droit qui dériverait pour lui d'une inscription antérieure au même registre.

Aux termes de l'art. 4 de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, révisé à La Haye le 6 novembre 1925, une marque enregistrée au Bureau international jouit dans chacun des pays contractants, donc également en Suisse, de la même protection que si elle y avait été directement déposée. Les conditions auxquelles est soumis l'enregistrement international ne jouent aucun rôle en l'espèce ; il ne s'agit ici que du contenu des droits conférés par l'inscription. Or, à cet égard, il est de jurisprudence constante que les questions du droit au fond, telles que celles de l'imitation, de la priorité, etc. relèvent du droit interne de l'Etat dans lequel la protection est requise. Cette règle s'applique même aux différends découlant de la Convention de Paris du 20 mars 1883, révisée le 6 novembre 1925 (RO 53 II 360, arrêt non publié du 9 décembre 1931 en la cause Schülke & Mayr c/ Hofmann). Le présent

litige doit donc être résolu à la lumière du droit suisse.

2. — Les deux parties prétendent chacune se mettre au bénéfice du meilleur droit, la maison demanderesse en se prévalant d'un usage antérieur en Allemagne et à l'étranger, notamment en Suisse, la maison défenderesse en invoquant l'antériorité d'inscription en Suisse. C'est aux demandeurs que la Cour cantonale a reconnu le droit de réclamer la protection légale. Les premiers juges partent du principe que l'antériorité d'emploi dans le pays ou à l'étranger prime l'antériorité d'inscription ; or il résulte, tant du dépôt de la marque « Virilium » en 1906 et en 1926 que du jugement de Francfort, que les demandeurs ont utilisé leur marque en Allemagne et hors d'Allemagne, en l'apposant sur leurs produits et en la faisant figurer sur leurs prospectus, bien avant que les spécialités du Dr Weiss eussent été introduites sur le marché ; il ressort d'autre part d'une déclaration Galenica S. A. que le « Virilium » est vendu en Suisse, en petite quantité, mais d'une manière régulière.

En droit suisse, ce n'est pas la formalité de l'inscription qui crée le droit à la marque, mais l'usage effectif d'un signe comme marque. L'enregistrement n'a qu'un effet déclaratif ; il met le premier déposant au bénéfice d'une simple présomption de légitimité (art. 5 loi sur les marques). Le Tribunal fédéral a considéré d'autre part qu'en tant que droit individuel, le droit à la marque avait un caractère *universel* et qu'à cet égard, peu importait que le premier usage eût lieu en Suisse ou à l'étranger (principe d'universalité, énoncé dans l'arrêt « Apollo », RO 26 II 664, confirmé à différentes reprises, cf. notamment 43 II 98, 47 II 354, 56 II 407).

En l'espèce, le premier usage à l'étranger est constaté par la Cour cantonale d'une manière qui lie le Tribunal fédéral. En revanche il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les demandeurs aient utilisé la marque « Virilium » en Suisse avant le 23 juillet 1928, date de l'inscription de la marque « Fertiline-Viriline ». Les premiers juges n'ont pas cru devoir préciser ce point, considérant que

l'usage antérieur en Allemagne suffisait, au regard de la jurisprudence, à créer le droit préférable des demandeurs. Il n'y a cependant pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour complément d'instruction, car le Tribunal fédéral n'a aucune raison, dans le cas particulier, de se départir de sa pratique constante.

Le principe d'universalité, tel qu'il a été admis par le Tribunal fédéral, a fait, il est vrai, l'objet de diverses critiques (cf. BURKHARDT, J.d.T. 1901 p. 274, à propos de l'arrêt « Apollo » ; WALDKIRCH, Der Gebrauch der Marke nach schweizerischem Recht. Zeitschr. f. schw. Recht, 1931 p. 127). Le Tribunal fédéral ne l'a d'ailleurs conservé qu'en matière de premier usage ; il l'a abandonné quant au point de savoir si une désignation est devenue un signe libre, un « Freizeichen » (RO 39 II 112), tout en relevant qu'il s'agit là d'une question bien différente (RO 43 II 98). Mais on a fait observer que la nature du droit individuel n'impliquait pas que celui-ci fût universel et ne pût être lié à un territoire donné. D'autre part, les différences existant entre les législations feraient obstacle à l'application du principe d'universalité : certains pays n'attribuent à l'usage aucun rôle ou qu'un rôle subordonné (par ex. l'Allemagne) ; d'autres, qui admettent le système de l'effet déclaratif de l'inscription, ne tiennent cependant pas compte de l'usage à l'étranger (par ex. la France et l'Angleterre). Ainsi, les Etats qui nous entourent n'attacheraient jamais aucune valeur à l'usage en Suisse, tandis qu'en Suisse l'usage à l'étranger crée le droit à la marque. On a insisté enfin sur les conséquences fâcheuses du principe pour les industriels suisses ; ceux-ci, après avoir lancé à gros frais une marque, pourraient se voir opposer l'existence d'une marque semblable dans un pays lointain. Il conviendrait donc d'adopter le principe de territorialité et de ne prendre en considération que le premier usage en Suisse. Ce principe trouverait d'ailleurs son correctif dans les règles de la bonne foi qui ne permettraient pas à un déposant suisse de mauvaise foi de se prévaloir de son dépôt. De même, l'art. 6 bis de la Con-

vention d'Union de Paris assurerait à l'usager étranger une protection suffisante.

Il faut tout d'abord relever, en réponse à ces critiques, que des motifs d'équité ou des considérations d'ordre pratique pourront, le cas échéant, justifier une exception au principe posé par la jurisprudence (cf. arrêt « Apollo » in fine). Quant à ce principe lui-même, le Tribunal fédéral peut, en l'espèce, laisser ouverte la question de son abandon, car, dans les circonstances de la cause, un changement de jurisprudence ne modifierait pas la solution à donner au litige.

On est en effet en présence de deux marques allemandes, partant de deux intérêts allemands, voire de deux parties allemandes, car, derrière le défendeur Silbermann, il y a le D^r Weiss. On pourrait à cet égard déjà se demander si, même dans le système de la territorialité, le premier usage à l'étranger ne devrait pas faire règle en Suisse lorsque, comme dans le cas particulier, deux titulaires étrangers entrent en conflit en Suisse sans qu'aucun intérêt national soit engagé. Mais surtout — et indépendamment même de la question d'imitation — le D^r Weiss et son représentant Silbermann n'étaient pas de bonne foi en introduisant en Suisse les marques « Viriline » et « Virilinet » rejetées par l'Office allemand et interdites par le jugement de Francfort ; le défendeur ne pouvait pas ignorer ces deux dernières décisions ; son attention avait d'ailleurs été attirée par diverses mises en demeure. L'attitude de Silbermann apparaît donc déloyale ; elle ne lui permet, sous aucun rapport, de réclamer la protection légale. En effet, à supposer qu'on l'accueillît, le principe de territorialité trouverait lui-même ses limites dans les règles de la bonne foi (art. 2 CC.) ; c'est ce qu'admet la jurisprudence des pays qui ne tiennent pas compte de l'usage à l'étranger (cf. POUILLET, Traité des marques de fabrique, 6^e édit. n° 36 et n° 630).

Les demandeurs sont donc fondés à invoquer la priorité de leur marque et à en exiger la protection...

VIII. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT

POURSUITE ET FAILLITE

Vergl. III. Teil, Nr. 20. — Voir III^e partie, n° 20.